



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2011-0822-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca de fábrica “ECO LAND” registro número 193161 (3).**

**PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante (Expediente Origen N° 193161)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO N° 726 -2012**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil doce.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de identidad número tres-ciento uno-dos mil quinientos veintiséis. Con domicilio en Alajuela, de los Tribunales de Justicia, 200 metros al norte, Alajuela, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y siete segundos del catorce de julio de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de abril de dos mil once, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa



**INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra la marca de fábrica “**ECO LAND**”, inscrita en clase 3 bajo el registro número **193161**, desde el 31 de julio del 2009, propiedad de la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, por cuanto su representada tiene inscrita las marcas notorias “**BIOLAND**”, denominativa bajo el registro **No. 99480**, y la marca “**BIO LAND (mixta)**” registro **No. 19806**, en la **clase 3**, toda vez, que gráfica , fonética e ideológicamente resulta similar a los signos de su representada, además, porque protegen y distinguen idénticos productos, la marca “**ECO LAND**” fue solicitada para perpetrar y consolidar un acto de competencia desleal, por lo que su registro es contrario a las disposiciones del artículo 8 literales a), e) y k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que de conformidad con el artículo 37 de dicha Ley se debe declarar la nulidad del registro de la marca referida. También, la marca que se intenta su nulidad es genérica y de uso común, por lo que es inapropiable por parte de un particular.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final de las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y siete segundos del catorce de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de nulidad de la marca de fábrica **ECO LAND** registro N° **193161**, inscrito a favor de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuesta por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes en representación de **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**,

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de julio de dos mil siete, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA**, impugnó, mediante el recurso de revocatoria y apelación, la resolución supra citada, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y dos minutos, veintitrés segundos del ocho de agosto de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.



**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo los hechos probados I. 1, 2, 3 y 4, establecidos en la resolución apelada, agregando que los hechos probados 1, 2 y 4, encuentran fundamento en los folios 47 al 54, siendo, que el hecho 3, se tiene como probado de conformidad con el numeral 307 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad de la marca de fábrica “**ECO LAND**”, registro número **193161**, en clase **3** la Clasificación Internacional de Niza, interpuesta por la representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, por considerar que el signo **ECO LAND** puede causar engaño o confusión con respecto a los productos a proteger, esto porque el prefijo **ECO** es percibido por el consumidor como sinónimo de ecológico, lo que en el caso concreto puede o no tener esa característica. El signo solicitado al



atribuir una cualidad a los productos que protege sobre la cual no puede darse certeza, los hace descriptivo y engañoso y por ende, el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para existir, situación que impide mantener el registro marcario ya que contraviene las disposiciones de la Ley de Marcas y Otros Signos Dstintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, en su escrito de apelación y expresión de agravios, destacó que las marcas “ECO LAND” de su representada y “BIOLAND”, “BIOLAND & DISEÑO” de Inversiones el Galeón Dorado S.A., son marcas distintas, fonética, gráfica e ideológicamente hablando que protegen productos similares ya que se encuentran en la misma clase internacional, sin embargo, existe gran diferencia entre las denominaciones “**ECO**” y “**BIO**”. Con respecto a la denominación “LAND”, que su traducción al español es “tierra” que viene a ser una denominación genérica, sin ningún distintivo, siendo el distintivo entre ambas marcas las denominaciones **ECO** y **BIO**. Que el accionante está solicitando la nulidad de la marca ECO LAND en la clase 3, registro número 193161, sin embargo en sus alegatos hace referencia a la solicitud de inscripción de la marca ECO LAND, expediente 2010-4485, la cual se encuentra en proceso de inscripción a nombre de su representada, y el Registro emitió resolución de rechazo, dicho proceso no deberá de tomarse en cuenta en vista de que no es objeto de la presente nulidad. Que no existe similitud alguna entre las marcas, puesto que existe una gran distinción entre los prefijos “**ECO**” y “**BIO**”, donde la similitud denominativa pertenece en la palabra “**LAND**”, que en español significa “tierra” la cual es un término genérico y que no crea ningún tipo de distintividad en la marca. Que de ninguna manera la marca de su representada daña la competencia, sino que más beneficia al consumidor ya que amplía sus opciones de compra, por lo que no pueden prevalecer los derechos de los comerciantes sobre los de los consumidores, y en este caso ellos como comerciantes están intentando privar al consumidor de mayores beneficios en el mercado, por lo tanto si pueden coexistir registralmente ya que están incurriendo en dichas prohibiciones de la ley. Que entre las marcas ECO LAND y BIOLAND no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica. Que el consumidor meta, los puntos de venta, los canales de comercialización son completamente



diferentes ya que en el caso de su representada los productos van dirigidos principalmente a amas de casa que compran los productos de limpieza y asimismo compran los jabones en el caso de la accionante su mercado meta es muy específico y es básicamente personas que desean obtener productos orgánicos, lo cual no es la gran mayoría. Que en cuanto a la notoriedad de la marca BIOLAND, la marca ECO LAND en la clase 03 registro número 193161, la cual es objeto de la presente nulidad, no incluye el término BIO, no utiliza una hoja más aun ni siquiera tiene diseño y por último, no es en la clase 5 de la nomenclatura internacional. Por lo cual a la luz de lo dicho, es claro y evidente que la marca BIOLAND (DISEÑO) en clase 03 no es una marca notoria, y no tiene similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca que pretende proteger su representada, por lo cual no hay impedimento legal para que ambas marcas coexistan registralmente.

**CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”*. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la distintividad conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: *“... la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, **Fundamento de Derecho de Marcas**, Editorial Montecorvo, S. A. Madrid, 1984, pág. 23, pár. último)



El artículo 37 de la citada Ley, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas.(...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro(...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la indoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se).La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores....* (LOBATO, Manuel. **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas, España, 2002, p.206.**)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, se obliga a que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar ésta a efecto de que no incurra en las correspondiente prohibiciones y motivos de nulidad.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso de la marca de fábrica “**ECO LAND**”, inscrita bajo el registro número **193161**, en clase **3** de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 31 de julio de 2009, propiedad de la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, para proteger y distinguir “**preparaciones para blanquear y otra sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, a saber, jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones en polvo, en pasta, en barra y líquidos, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos**”, cuyo registro se solicita anular, estima este



Tribunal que existe un riesgo de confusión entre ésta y las dos marcas propiedad de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, que son: **“BIOLAND”**, inscrita bajo el registro número **99480**, en clase **3** de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 30 de enero de 1997, para proteger y distinguir **“jabones, perfumes, cosméticos, aceites esenciales, lociones capilares”**, y **“BIOLAND (DISEÑO)”**, inscrita bajo el registro número **198096**, en clase **3** de la Clasificación indicada, desde el 12 de enero de 2010, para proteger y distinguir **“preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”**.

De lo anterior, puede observarse, que el elemento central en los signos enfrentados es el término denominativo **“LAND”**, que significa **“tierra”**, sobre el cual el público consumidor hará la distinción, ya que **“ECO”** y **“BIO”** son radicales que en la actualidad se utilizan para referirse a lo ecológico y lo amigable con el ambiente, por consiguiente, son prefijos que de acuerdo al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, no constituyen ejes centrales de las marcas, en razón de tratarse de radicales genéricos o de uso común, por lo que no debe ponerse énfasis en estos elementos en el cotejo marcario. Entonces, tenemos que, el elemento preponderante de los signos bajo estudio es **“LAND”**, el cual es arbitrario y eje central de ambas, por lo que las marcas cotejadas giran alrededor del mismo elemento distintivo, constituyéndose éste en el término diferenciador, lo que implica que las marcas **“ECO LAND”**, **“BIOLAND”** y **“BIOLAND (DISEÑO)”**, entran en competencia y por ende, en riesgo de confusión, pues los términos distintivos de uno y otro signo resultan idénticos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y por otra parte, los productos de la marca que se pretende su nulidad se relacionan con los que distinguen los distintivos **“BIOLAND”** y **“BIOLAND (DISEÑO)”**. Además, cabe indicar, que el signo **“BIOLAND”**, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida fue declarada notoria por este Tribunal Registral Administrativo mediante el Voto N° 407-2009 de las 14:30 horas del 20 de abril de 2009, tal y como consta de folio 51 del expediente, por lo que el cotejo de éstas con la que se intenta anular



impone un examen más riguroso. En tal sentido, no lleva razón la representación de la sociedad apelante en sus alegatos, ya que las similitudes entre los signos enfrentados como puede observarse son suficientes como para impedir que los signos coexistan, más aún se apuntó supra, éstas son cotejadas de una forma más rígida no solo por ser las marcas inscritas “**BIOLAND**” notorias, sino por recaer en ellas la categoría de familia de las marcas, la cual crea por sí misma un halo de protección mayor alrededor del elemento central de dicha familia. En dicho sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de este Tribunal en Votos 150, 225, 583 y 1234 de 2011. Al adquirir esta particularidad (notoriedad), trasciende su oponibilidad a todas aquellas marcas con las que se genere un riesgo de confusión, y asociación o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, por lo que en el presente caso, resulta aplicable el artículo 8 inciso a), b) y e), y el artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas. Finalmente aunque los radicales **BIO** y **ECO**, gráfica y fonéticamente diversos, son ideológicamente similares al referirse a lo amigable a la vida y lo ecológico por lo que conceptualmente son confundibles y tampoco dan distintividad suficiente para la coexistencia marcaría.

Así, las cosas, y de acuerdo a las consideraciones y normativa expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y siete segundos del catorce de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma para que sea anulado el registro número **193161** correspondiente a la marca de fábrica “**ECO LAND**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de



Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y siete segundos del catorce de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que sea anulado el registro número **193161** correspondiente a la marca de fábrica **“ECO LAND”**, en clase **3** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

***NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA***

***TG: INSCRIPCION DE LA MARCA***

***TNR: 00.42.90.***